

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 16.11.2012, поданное ООО «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701235, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011701235 с приоритетом от 21.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Slim МЮСЛИ», выполненные в две строки. Слово «Slim» выполнено оригинальным шрифтом розового цвета буквами латинского алфавита, а слово МЮСЛИ - стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных словесных элементов: «Slim», указывающего на назначение

товаров (slim англ. - стройный, тонкий, худой, терять в весе, худеть, похудеть), и «МЮСЛИ», указывающего на конкретный вид части заявленных товаров (мюсли - сухая смесь из обжаренных с медом фруктов с добавлением шоколада и т.п.; сухой завтрак из овсяных (кукурузных) хлопьев с изюмом и т.п.) (Интернет словари).

В отношении части товаров 05, 29, 30 классов МКТУ заявленное обозначение, указывающее на конкретный вид товаров, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для оставшихся товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «СЛИМ+» по свидетельству №340350 [1];
- «SLIM+» по свидетельству №340351 [2];
- «СЛИМ ПЛЮС» по свидетельству №346767 [3];
- «SLIM PLUS» по свидетельству №346768 [4];
- «Slim+ Слим Плюс напиток для коррекции веса» по свидетельству №426898 [5], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 05, 30, 32 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.11.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В возражении приведены следующие доводы.

Заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение «Slim МЮСЛИ» указывает на назначение и конкретный вид товаров, поскольку, исходя из значений слов «slim» и «мюсли», является фантазийным, при этом под данным названием могут выпускаться разные товары (сухие завтраки, сухие смеси, напитки, десерты и т.д.).

В возражении приведен анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] по критериям фонетического,

визуального и семантического сходства и сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

В возражении отсутствует анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку, по мнению заявителя, отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками позволяет не проводить анализ однородности товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011701235 для всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с сайта «Яндекс. Словари» по запросам «slim-мюсли», «slim»;
- распечатки из базы данных Роспатента регистраций №№340350, 340351, 346767, 346768, 426898.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (21.01.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт (14.4.2.2) (г) Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Slim МЮСЛИ», выполненные в две строки. Слово «Slim» выполнено оригинальным шрифтом розового цвета буквами латинского алфавита, а слово МЮСЛИ - стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «slim» представляет собой лексическую единицу английского языка, в переводе на русский язык обозначающее «стройный, тонкий, худой» (Яндекс. Словари).

Слово «мюсли» вошло в русский язык в качестве наименования блюда, приготовленного из сырых или запеченных злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй (Яндекс. Словари). При этом «мюсли» является простым наименованием конкретного товара 30 класса МКТУ, указанного в перечне товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011701235.

Вместе с тем, включение в заявленное обозначение «Slim МЮСЛИ» словесного элемента «Slim», имеющего значение «стройный, тонкий, худой»,

привносит в него иной смысл, вызывающий в сознании потребителя ассоциации, толкование которых требует дополнительных рассуждений и домысливания.

В силу изложенного заявленное обозначение в целом нельзя признать описательным в отношении товара 30 класса МКТУ «мюсли», при этом сам словесный элемент «МЮСЛИ» может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

Для остальных товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011701235, обозначение «Slim МЮСЛИ» будет являться ложным, либо вводящим потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Довод заявителя о том, что мюсли может быть не только сухой смесью или сухим завтраком, но и оригинальным напитком, в состав которого могут входить фрукты, орехи, хлопья, изюм и другие ингредиенты, как например смузи и витграсс, нельзя признать убедительным, поскольку такие товары имеют иное наименование.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения [1] – [4] и комбинированное обозначение [5], в которых доминирующее положение занимают словесные элементы «СЛИМ» [1], [3], фонетически тождественные со словесным элементом «SLIM -», входящим в состав заявленного обозначения, и словесные элементы «SLIM» [2], [4] – [5], фонетически и семантически тождественные этому элементу.

Все противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды; напитки безалкогольные».

Принимая во внимание, как указано выше, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ «мюсли», противопоставленные товарные знаки [1] – [5] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701235.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 16.11.2012, отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701235.**